

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0201-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca de servicios “

BANCO DAVIVIENDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-3700/Registro No. 230224)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0519-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Colombia, domiciliada en ciudad de Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:12:52 horas del 2 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2016, la licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y en su condición antes citadas,



solicitó la nulidad de la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, inscrita desde el 30 de setiembre de 2013 y vigente hasta el 30 de setiembre de 2023, bajo el registro 230224, en **clase 37** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*construcción*”, y que fuera presentada en fecha 30 de abril de 2013, bajo el expediente 2013-3700, propiedad de la empresa **Constructora Davivienda S.A.**

SEGUNDO. Que la empresa **Constructora Davivienda S.A.** fue debidamente notificada de la solicitud de nulidad, mediante correo certificado. Transcurrido el plazo de un mes para que dicha titular se refiriera a la solicitud de nulidad incoada en contra de su marca, contestó dicho traslado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:12:52 horas del 2 de marzo de 2017, resolvió la solicitud de nulidad, expresando; “... **POR TANTO ... I) Se rechaza el reconocimiento de notoriedad del registro 230224 por falta de prueba que demuestre dicha condición. II) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca DAVIVIENDA EL APOYO QUE TU FAMILIA NECESITA (DISEÑO), inscrito en clase 37 bajo el Registro Número 230224, la cual distingue: “Construcción” propiedad de CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. ... NOTIFÍQUESE. ...”.**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. DEFECTOS U OMISIONES PROCESALES. Observa este Tribunal que la resolución apelada tanto en el Considerando IX.- como en el Por tanto de esta indica que se “*Se rechaza el reconocimiento de notoriedad del registro 230224 por falta de prueba que demuestre dicha condición*”, siendo lo correcto haber indicado el registro 220198; sin embargo, verifica el Tribunal que, el análisis en la parte considerativa si fue efectuado correctamente utilizando como referencia este último registro, por lo que en aras de la política de saneamiento que ha venido practicando este Tribunal, fundamentada en los principios de legalidad, oficiosidad de verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal e informalismo, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público; determina este Órgano de Alzada que el error material citado, no provoca la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, por lo que se procede a resolver por el fondo el presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “DAVIVIENDA EL APOYO QUE TU FAMILIA NECESITA (DISEÑO)”, bajo el registro 230224, inscrita desde el 30 de setiembre de 2013 y vigente hasta el 30 de

setiembre de 2023, en clase 37 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*construcción*”, propiedad de la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 30 de abril de 2013, bajo el expediente 2013-3700. (ver folios 25 y 26 del legajo de apelación)

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, bajo el registro **220197**, inscrita desde el 10 de agosto de 2012 y vigente hasta el 10 de agosto de 2022, en clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*telecomunicaciones*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el expediente 2012-2727. (ver folio 27 del legajo de apelación)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DAVIVIENDA**”, bajo el registro **220431**, inscrita desde el 10 de agosto de 2012 y vigente hasta el 10 de agosto de 2022, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el expediente 2012-2726. (ver folio 28 del legajo de apelación)
4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, bajo el registro **220192**, inscrita desde el 10 de agosto de 2012 y vigente hasta el 10 de agosto de 2022, en clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección)*”,

de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, propiedad de la empresa BANCO DAVIVIENDA S.A., y que fuera presentada en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el expediente 2012-2725. (ver folio 29 del legajo de apelación)

5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, bajo el registro **220198**, inscrita desde el 10 de agosto de 2012 y vigente hasta el 10 de agosto de 2022, en clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el expediente 2012-2728. (ver folio 30 del legajo de apelación)
6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, bajo el registro **220200**, inscrita desde el 10 de agosto de 2012 y vigente hasta el 10 de agosto de 2022, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el expediente 2012-2730. (ver folio 31 del legajo de apelación)
7. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “



DAVIVIENDA

”, bajo el registro **218954**, inscrita desde el 28 de mayo de 2012 y vigente hasta el 28 de mayo de 2022, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería*”

o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”, propiedad de la empresa BANCO DAVIVIENDA S.A., y que fuera presentada en fecha 3 de febrero de 2012, bajo el expediente 2012-1052. (ver folio 32 del legajo de apelación)

8. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “



DAVIVIENDA

”, bajo el registro **218870**,

inscrita desde el 28 de mayo de 2012 y vigente hasta el 28 de mayo de 2022, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 3 de febrero de 2012, bajo el expediente 2012-1053. (ver folio 33 del legajo de apelación)

9. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “



DAVIVIENDA

”, bajo el registro **218871**,

inscrita desde el 28 de mayo de 2012 y vigente hasta el 28 de mayo de 2022, en clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*telecomunicaciones*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y que fuera presentada en fecha 3 de febrero de 2012, bajo el expediente 2012-1054. (ver folio 34 del legajo de apelación)

10. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “



DAVIVIENDA

”, bajo el registro **220458**,

inscrita desde el 13 de agosto de 2012 y vigente hasta el 13 de agosto de 2022, en clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza;*

aparatos e instrumentos para la conducción, distribución transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, propiedad de la empresa BANCO DAVIVIENDA S.A., y que fuera presentada en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el expediente 2012-2724. (ver folio 35 del legajo de apelación)

11. Que mediante resolución 2148 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de fecha 30 de enero del 2013, se declaró la marca “DAVIVIENDA” como marca notoria para el periodo comprendido entre 2007 hasta abril del 2012. (Folio 46 a 71 del legajo de prueba)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro 230224, toda vez que tiene por plenamente demostrado que este no contraviene lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), e) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Asimismo, rechazó el reconocimiento de notoriedad del registro 230224 por falta de prueba que demuestre dicha condición. Al respecto estableció:

“... En el caso de análisis, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de nulidad lo es



respecto a la marca

, una marca mixta ya que presenta un

elemento denominativo y un elemento gráfico, en cuanto al elemento gráfico la marca está constituida por las palabras DAVIVIENDA EL APOYO QUE TU FAMILIA NECESITA y un diseño especial constituido por una figura de casa con líneas rectas, al costado se denotan líneas curvas simulando nubes y cuatro líneas gruesas que atraviesan la casa, dentro de ésta resaltan cuatro figuras humanas de diferentes tamaños dentro de la casa; ahora bien, la marca solicitante de la nulidad que se procede a cotejar es la inscrita bajo el registro 220198, en clase 36, misma que fue declarada notoria en Colombia en el periodo comprendido del 2007 hasta abril del 2012 y objeto de esta acción, ya que los otros registros se desprende que los productos no tienen relación alguna, ni gozan de la notoriedad reclamada por el solicitante de la nulidad al momento de inscripción. En el caso de la marca DAVIVIENDA inscrita a favor de BANCO DAVIVIENDA es una marca denominativa, por lo que gráficamente comparten únicamente la palabra DAVIVIENDA, por lo que no existe posibilidad de confusión.

Desde el punto de vista fonético, por la estructura y el orden que presentan las palabras, las marcas únicamente comparten la partícula “DAVIVIENDA”, sin embargo, si partimos que el registro 230224 incluye las palabras EL APOYO QUE TU FAMILIA NECESITA este Registro considera que fonéticamente no existiría riesgo de confusión para el consumidor medio por lo que no existe similitud auditiva de las marcas enfrentadas al pronunciarlas en su conjunto.

Además, aunque ambas marcas protegen productos en clase diferentes, el registro 230224 es para la clase 37 “Construcción” y el registro 220198 productos para clase 36, Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios mobiliarios., por lo que no existe identidad en los productos.

Por lo anterior, considera este Registro que realizado el cotejo gráfico y fonético de las marcas inscritas en cuestión no existen similitudes que generen un riesgo de confusión al consumidor y, por ende, es posible la coexistencia de las marcas ya que no existe riesgo de

asociación empresarial capaz de afectar negativamente los intereses comerciales de la empresa solicitante de la nulidad ni el poder de decisión del consumidor.

Respecto al argumento señalado por BANCO DAVIVIENDA S.A, sobre la “intención” de la empresa de Constructora DAVIVIENDA S.A respecto a la inscripción y productos protegidos, se le indica que no son de recibo toda vez que lo determinante en este punto es lo que consta en el registro y para este caso concreto es “Construcción” en clase 37 y sobre estos productos es que se realiza el análisis de la nulidad.

Del cotejo antes mencionado se tiene que los signos en conflicto pueden coexistir registralmente de forma pacífica, ya que entre ambos existe suficiente distintividad y no existe relación entre los productos por lo tanto no se genera confusión en el consumidor respecto al origen empresarial.

Siguiendo con el análisis de los argumentos del representante de BANCO DAVIVIENDA S.A. señala mala fe y competencia desleal (artículo 8 inciso k) realizadas por la empresa CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A., debe aclararse que si el titular de la marca que se pretende anular no está utilizando su marca tal y como fue inscrita en este Registro, es decir, existe una variación en el uso podría ser indicio de competencia desleal por parte del titular, sin embargo el Registro de la Propiedad Industrial, debe realizar el análisis del signo y la clase que protege, en este caso la clase 37 de la nomenclatura internacional que se encuentra registrado a nombre de CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. y no como se está utilizando o publicitando. En el caso de la mala fe, se rechaza el argumento dado por BANCO DAVIVIENDA S.A. respecto a la nacionalidad de los representantes de CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. ya que carece de objetividad además de no se aportó prueba al expediente que demuestre que el titular del distintivo actuara de mala al momento de la inscripción registral. ...”.

En lo que respecta a la notoriedad del signo propiedad de la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**, el Registro puntualmente estableció lo siguiente:

“... De conformidad a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia de fecha 30 de enero del 2013 se declara la marca DAVIVIENDA como marca notoria para el periodo comprendido entre 2007 hasta abril del 2012. Nótese que la solicitud de inscripción que se pretende anular es de fecha 30 de abril del 201, es decir, está fuera del plazo señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declarando la notoriedad.

Ahora bien, el titular del distintivo marcario marca DAVIVIENDA EL APOYO QUE TU FAMILIA NECESITA (DISEÑO), señala que su sociedad anónima es notoria, esta imprecisión jurídica ya fue analizada supra por esta Instancia, sin embargo en aras de no violentar el debido proceso se analiza si efectivamente la marca DAVIVIENDA EL APOYO QUE TU FAMILIA NECESITA (DISEÑO) es notoria, situación que este Registro no puede reconocer ya que no se aporta al expediente material probatorio que permita determinar el cumplimiento de los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ...”.

Inconforme con lo resuelto la representación de la apelante, manifestó como agravios, los siguientes:

1) Que “DAVIVIENDA” es una marca registrada en Colombia, declarada ahí como notoria en el año 2013. Dicho reconocimiento implica que una porción del público sabe cuál es el servicio o producto que la marca protege y/o distingue, sea que su sola mención provoca inmediatamente que el público la asocie con el producto o servicio que protege. Señaló que, en el presente caso, aún y cuando la compañía titular de la marca en cuestión la registró en Costa Rica, la marca “DAVIVIENDA”, propiedad de la aquí accionante por nulidad, es notoria y la misma fue puesta en el mercado costarricense, dada a conocer y promocionada por su titular. Los consumidores del

sector bancario conocen e identifican la marca “DAVIVIENDA” con la empresa recurrente. Por tanto, es necesario que este tipo de marcas sean protegidas contra terceros que quieran apropiarse de ellas, de manera indebida, exista confusión o no, y que en este caso específico sí existe confusión con la marca propiedad de la aquí accionante y sus servicios.

2) Que al solicitar la inscripción de la marca: “*DAVIVIENDA El apoyo que tu familia necesita*”, el 30 de abril del 2013, en clases 35 y 37, la empresa accionada, pretendió proteger los siguientes servicios: “*una empresa dedicada a la asesoría gratuita para la obtención de bonos de vivienda y construcción*”; posteriormente, luego de una prevención, la solicitante aclara que desea proteger solamente servicios de construcción, y así es como obtiene su registro definitivo número **230224**.

3) Que los servicios protegidos por la marca dicha, coinciden –en la realidad–, con los servicios que brinda la accionante por nulidad (servicios financieros), pues la empresa aquí accionada, ofrece servicio de otorgamiento de bonos de vivienda. Sea, que aun cuando aquella marca fue registrada en clase 37 para proteger servicios de construcción, la misma está siendo utilizada con el fin de brindar servicios de trámite para el otorgamiento de bonos de vivienda, lo cual interfiere –sostiene la recurrente–, con los servicios que brinda la aquí accionante.

4) Que la empresa señalada se valió de la fama de la marca de la aquí recurrente para instalar su negocio en Costa Rica, y así hacer creer a sus usuarios que se trata de la misma empresa. Que, en ese sentido, debe valorarse el hecho de que, la nacionalidad del personero de la aquí accionada es colombiano, de donde se presume que aquel ya conocía la notoriedad del distintivo marcario “DAVIVIENDA”, en su país de origen. En razón de lo anterior, sostiene la recurrente que, si bien la doctrina y la jurisprudencia son claras en indicar que ante una marca notoria no es necesario demostrar la mala fe de quien busca apropiarse o se apropia de una manera indebida de una marca notoria, esto debido a que se presume, es importante hacer ver que, la compañía titular de esta marca, Constructora Davivienda S.A., actuó de mala fe al obtener este registro que se pretende anular, debido a que sus representantes legales son de nacionalidad colombiana, razón por la cual, éstos a la hora de obtener el registro de la compañía y de la marca bajo la cual operan, conocían ya

la marca “DAVIVIENDA” y su trayectoria; e incluso, su notoriedad en el país de origen. Que la marca “DAVIVIENDA” es propiedad del Banco Davivienda S.A. de Colombia desde el año 1973; mucho tiempo antes de que fuera inscrita la aquí accionada en el Registro de Personas Jurídicas de Costa Rica. El Banco DAVIVIENDA registró sus marcas desde el año 2012, mientras que la marca en cuestión es posterior, ya que fue registrada hasta el año 2013, por esta razón su representada tiene mejor derecho de uso de dicho signo en el país. Así, verbigracia la recurrente tiene inscrita la marca “DAVIVIENDA” en clase 36 para proteger y distinguir: “seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios”. A dichos efectos solicita valorar la prueba aportada por la recurrente en los anexos 13 a 18.

5) Que la legislación nacional e internacional, como el artículo 6 bis del Convenio de Paris, el artículo 16 del ADPIC y los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas costarricense, habilitan para rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que se considere notoriamente conocida. Que con fundamento en el artículo 44 indicado, la accionante solicita la nulidad de la marca en cuestión, debido a que aquella reproduce una marca notoria, lo que disminuye su fuerza distintiva y su valor.

6) Que en razón de lo anterior, solicita valorar que el uso de aquella marca en el mercado nacional está generando confusión en los consumidores, esto debido a que ha habido consumidores que han contactado al Banco creyendo que se tramitan bonos de vivienda, situación que no es cierta, y que por el contrario es parte de la gestión que se presume realiza la empresa titular de la marca cuestionada; razón por la cual solicitan la nulidad.

7) Que el Registro de la Propiedad Industrial está valorando de forma errónea el certificado de notoriedad de la marca del Banco Davivienda S.A., pues le da una connotación errada al plazo que allí se establece. El hecho que cuente con un plazo determinado en el que se le reconoce la notoriedad no quiere decir que, pasado ese margen temporal, la marca pierda dicha condición. La notoriedad va más allá de un plazo determinado y mientras la marca mantenga las condiciones que

le permitieron que se le otorgara esa condición, debe continuar siendo tratada como marca notoria en el país de origen (Colombia) y en cualquier otro país miembro del Convenio de París (Costa Rica). La recurrente hace notar a este Tribunal que ni la normativa nacional ni la internacional establecen plazos en relación con la notoriedad.

8) Que en cuanto al cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente manifiesta que: a) en relación al cotejo gráfico no lleva razón aquel Registro, por cuanto en el presente caso, “DAVIVIENDA” es precisamente el nombre de fantasía que otorga la distintividad al Banco, es su nombre, usado en su país de origen y a nivel internacional; b) en relación al cotejo fonético, que la frase agregada a “DAVIVIENDA”, “*El apoyo que tu familia necesita*”, es una señal de propaganda que acompaña la marca accionada en su publicidad y promoción, pero la realidad es que, en el comercio la marca que se utiliza la accionada es “DAVIVIENDA”, marca propiedad de aquella; c) en relación con los servicios protegidos: la forma en que los mismos están siendo utilizados en el comercio sí afectan los intereses de la recurrente. Señaló que es importante que se tome en cuenta que, cuando se trata de marcas notorias y famosas, como en el presente caso, el criterio de especialidad no es aplicable.

QUINTO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS. Y EN CUANTO A LA COMPETENCIA PARA DECLARAR LA NULIDAD DE UNA MARCA INSCRITA. Que este Tribunal, creado por ley especial y en aplicación de la Ley de Marcas, encuentra su fundamento legal para declarar la nulidad de la inscripción de una marca, en el artículo 37 de la Ley de Marcas vigente, según el cual: “... *Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley... La acción de nulidad prescribirá a los **cuatro años**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro... El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada. La declaratoria de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe...*”.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, **a solicitud de cualquier persona con interés legítimo** o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley. La presente no se trata de una nulidad declarada de oficio, sino a solicitud de parte con interés legítimo, por lo que no resulta de aplicación el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de la Administración Pública, como reza el párrafo *in fine* del ordinal 37 de la Ley de Marcas. Por otra parte, los artículos 38 y 39 regulan lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los **artículos 7 y 8 de la Ley No. 7978**. Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una **marca notoria**, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley de marcas, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad bajo esa condición, se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, **CINCO AÑOS**, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:

“... al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París –de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal– su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango

superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N° 7978 y de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe –cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca– prevalece este último plano no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. ...” (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).



En el presente asunto el registro que se pretende anular de la marca “  ”, data de fecha **30 de setiembre de 2013**, inscrito bajo el **registro 230224** y siendo que las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas el **28 de junio de 2016**, se tienen por presentadas en tiempo y forma, de conformidad con el numeral 37 de la citada ley. En razón de lo anterior la presente solicitud se ha presentado dentro del plazo establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que la misma no se encuentra prescrita.

En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita, para posteriormente si resultare necesario recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la solicitud resulta favorable se procederá a realizar las anotaciones correspondientes en la base de datos de conformidad con lo establecido en el artículo

84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y efectuando acorde con lo establecido por el artículo 86 ibídem, la publicación de la resolución de mérito en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, a costa del interesado. Debe tomarse en cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. Respecto del tema de la protección de las **marcas notorias**, considera oportuno este Órgano de Alzada, destacar lo que la doctrina ha señalado:

“... para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393). ...”.

De tal manera, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el

uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

*“... **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: ... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos*

empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse y asimismo solicitar la anulación de la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en los artículos 16 y 37 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales establecen lo siguiente:

“... La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro,

pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. ...”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar, a efecto de determinar, el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”.

Los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según

la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“... 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca. ...”.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o anular el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“... La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad

*de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. ...” (Suplida la negrita)*

Dentro de la doctrina y ley española, verbigracia, se ha sostenido en relación con este tema, lo siguiente:

*“... Especial mención debe hacerse al reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, **si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad** y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. **Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o de servicios...**” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Editorial Aranzadi, SA, 2ª edición, Pamplona, España, 2007, p. 340) (Negrita y subrayado no son del original). En el mismo sentido se ha sostenido: “... La protección de la marca*

notoria se basa en el principio de especialidad –se protege la marca notoriamente conocida por los sectores interesados–. Frente a esta regla, primero doctrinalmente y, después, por intervención del legislador... se ha creado la categoría de las marcas renombradas. Mientras que la marca notoria es sólo conocida por los sectores interesados..., la marca renombrada es conocida más allá del sector comercial o empresarial en el que se usa, esto es, trasciende de los productos o servicios para los que esté registrada. Como consecuencia de ello, la marca renombrada encuentra protección contra marcas en conflicto situadas en otros ámbitos comerciales distinto al suyo propio con la condición de que exista un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena...”. Ibid., p. 356.

Así las cosas, la declaratoria o el reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

SÉTIMO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Efectivamente, considera este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución final de las 09:12:52 horas del 02 de marzo del año en curso, realiza una errónea apreciación de la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de fecha 30 de enero de 2013, mediante la cual se declaró como notoria en aquel país, la marca “**DAVIVIENDA**”, propiedad del Banco Davivienda S.A. En criterio de este Tribunal, actuó mal el Registro al no reconocer la notoriedad a favor de la marca “**DAVIVIENDA**” para los servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; *negocios inmobiliarios*, para el período comprendido entre 2007 hasta abril de 2012, **fecha anterior a la solicitud del presente registro marcario que se solicita anular** (ver hecho probado 1), indica el documento, cumpliendo con el requisito que la marca sea notoria a la fecha anterior

de la solicitud del signo (08 de mayo de 2012) (ver folios 67 y 68 del legajo de pruebas); **es decir que, desde el 2007 y hasta la fecha la marca “DAVIVIENDA” es notoria.** En una correcta hermenéutica de interpretación resulta entonces que, dicha declaratoria se halla vigente y eficaz para todos los efectos legales y debe ser reconocida por Costa Rica de conformidad con lo que establece el artículo 6bis del Convenio de París, del cual es miembro, al igual que Colombia. De modo que, corresponde a la marca “**DAVIVIENDA**”, propiedad del Banco Davivienda S.A. solicitante de la nulidad que nos ocupa, la protección de las marcas notoriamente conocidas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6bis del Convenio de París y en los artículos 8 inciso e) y 44 de nuestra Ley de Marcas. En particular, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho, en este caso de la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.** Continúa advirtiendo el artículo 44 citado, que de oficio o **a instancia del interesado**, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o **cancelar el registro** y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la **reproducción, imitación** o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos **o similares**, la cual sea susceptible de crear confusión.

En este sentido, a criterio de este Tribunal, la similitud de los servicios protegidos se halla — específicamente—, en lo referente a los “*negocios inmobiliarios*” y los “*negocios financieros*” protegidos por la marca notoria, propiedad del **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, en relación con los “*servicios de construcción*” realizados por la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**; pues ambas actividades están íntimamente relacionadas. Lo cierto del mercado nacional es que, una gran mayoría de la actividad de construcción en el sector privado, sino la totalidad, para poder llevarse a cabo, requiere del financiamiento bancario, de su crédito, de los negocios inmobiliarios bancarios, dentro de los cuales se hallan, por supuesto, los créditos hipotecarios para construcción. **Se trata entonces de sectores que sí están íntimamente relacionados en nuestro país.** Ello se denota incluso, en la prueba presentada por **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, en su legajo de pruebas, concretamente a folios 116, 119, 137, 154, 157 (crédito hipotecario).

Así verbigracia, no es muy difícil imaginar que, en una actividad masiva para el público consumidor, como “**EXPOCASA**”, se encuentren ambas empresas, ofreciendo servicios para la misma área: construcción (cada una en su actividad particular), y entonces, el “choque” de ambas marcas inscritas. *¿Qué puede pensar el público consumidor que requiere una constructora para adquirir un inmueble propio, pero que requiere financiamiento bancario, dentro de tal actividad masiva?* Utilizando la sana crítica, este órgano colegiado se contesta: el público consumidor creará que, el **BANCO DAVIVIENDA S.A.** posee una empresa constructora, sea, **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.** Y he aquí el grave problema de confusión marcaria, que implica el tema de la confusión (en el sentido de que una marca distingue los mismos o similares productos o servicios de una empresa de todas las otras empresas, dentro del mismo sector pertinente), así como el problema de la asociación empresarial.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, vemos que en el presente asunto, la empresa aludida



solicitó la nulidad de la marca de servicios “**DAVIVIENDA** El apoyo que tu familia necesita ” registro número **230224**, para proteger y distinguir: “*servicios de construcción*”, en clase 37 internacional, cuya titularidad ostenta **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**, utilizando como fundamento principal que su marca “**DAVIVIENDA**” es notoria en Colombia, aportando una copia debidamente apostillada de la resolución 2148 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de fecha 30 de enero de 2013, en la cual se declara la marca de servicios “**DAVIVIENDA**” como una marca notoria, para los “servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; *negocios inmobiliarios*”, para el período comprendido entre 2007 hasta abril de 2012, para comprobar su dicho. Este Tribunal, contrario a la valoración que de dicha prueba hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, considera que dicho documento, aportado por la empresa solicitante y a su vez apelante, cumple con los requisitos que establece la ley, para que sea reconocida la notoriedad de la marca que nos ocupa, propiedad del **BANCO DAVIVIENDA S.A.** Esto permite reconocer

el derecho que tiene la empresa recurrente para plantear la solicitud de nulidad referida, basándose en la notoriedad de su marca, en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho inciso –que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario–, prevé que siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los Estados que conforman la Unión del Convenio de París, el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos.

Del expediente se observa que la empresa apelante **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, con esta prueba logra demostrar las características de notoriedad que, según lo dicho, quiebra el principio de territorialidad y el principio de prioridad.

Reconocida dicha característica, ahora este Tribunal debe avocar su análisis a determinar si el signo



inscrito por la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**, sea “**DAVIVIENDA**”, se incribió en contravención a los dispuesto en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al comparar los signos en pugna resulta evidente para este Órgano de Alzada, que ambos son idénticos en su denominación o elemento preponderante “**DAVIVIENDA**” y que su objeto de protección según fue analizado supra, está estrechamente relacionado con el de la marca nacional e internacional “**DAVIVIENDA**” cuyo titular corresponde al gestionante de la nulidad que nos ocupa.

Ello no solamente afecta el derecho del consumidor, de que no sea confundido en el ámbito comercial, sino también, denota un aprovechamiento injusto por parte de la titular del signo

inscrito, respecto a la notoriedad y prestigio en Colombia de la marca “**DAVIVIENDA**” nacional e internacional, cuya característica fue acreditada en forma idónea por su titular no solo con los certificados de inscripción que indican que ese signo protege productos en la clase 36 en Colombia, sino también con el documento debidamente apostillado de la resolución 2148 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de fecha 30 de enero de 2013, en la cual se declara la marca de servicios “**DAVIVIENDA**” como una marca notoria, para los “servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; *negocios inmobiliarios*”, para el período comprendido entre 2007 hasta abril de 2012.

Consta a folios 30 y 25 del legajo de apelación, las fechas de inscripción de las marcas en cuestión. Así, la marca “**DAVIVIENDA**”, registro **220198**, se inscribió el 10 de agosto del 2012, para proteger y distinguir, en clase 36 de la nomenclatura internacional “*seguros, negocios financieros,*



negocios monetarios, negocios inmobiliarios”; y la marca “**DAVIVIENDA**”, registro **230224**, se inscribió el 30 de setiembre del 2013, para proteger y distinguir: en clase 37 de la nomenclatura internacional “*construcción*”. Según ya advertimos, el riesgo de confusión y asociación empresarial latente debe proteger al titular de la marca ya registrada con anterioridad, y en el caso sub examine, a la marca declarada notoria, que gozará del derecho exclusivo de impedir, que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos similares, para servicios parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión, reza la literalidad del artículo 25 de la Ley de Marcas. Siendo que la segunda, se trata de una marca mixta, el elemento preponderante es el denominativo “**DAVIVIENDA**” que, para los efectos de cotejo, resulta idéntico al inscrito con anterioridad en la primera marca; de donde se sigue, amén del tema de la notoriedad que, para este caso, se presume la probabilidad de confusión. En este mismo sentido, advierte la doctrina española: “... *Si bien la regla general consiste, pues, en la prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos,*

esta regla decae cuando el gráfico es muy característico (muy distintivo). En esta hipótesis el gráfico sí puede llegar a predominar sobre la denominación... Con todo, en este último caso conviene tener presente que para poder obviar una marca previa denominativa no basta con copiar dicha marca denominativa y añadir un gráfico característico. Esto no es viable cuando la denominación tiene distintividad. ...” (LOBATO, Manuel. Op. Cit., p. 314).



Mantener la inscripción de la marca “**DAVIVIENDA**”, registro 230224, propiedad de la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**, sería violatorio del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de una marca que reproduzca totalmente, un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París –el que Costa Rica suscribió y ratificó– por el sector del público pertinente, o en los círculos empresariales y que pertenezca a un tercero, cuando ello cause un riesgo de confusión o asociación.

Del cotejo realizado no cabe duda alguna que, ambos signos son idénticos y protegen servicios idénticos y relacionados, que conllevarían al consumidor y comercio en general, a una confusión en detrimento de la empresa internacional, titular de la marca que interesa. Bajo este cuadro fáctico dicha inscripción debe ser anulada.

Conforme lo expuesto al determinar este Tribunal con la prueba aportada por la apelante, que el signo que ostenta su titularidad es notorio; que existe en el mundo marcario desde el año 2007; que la marca ha sido ampliamente difundida cumpliendo con la extensión y difusión de su conocimiento por espacio de 10 años, con lo que se demuestra su consolidación dentro del mercado colombiano, **SE DECLARA CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,

a las 09:12:52 horas del 2 de marzo de 2017, la que en este acto se revoca , para que se reconozca la **NOTORIEDAD** de la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, en Colombia, para la clase 36 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*los servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y se declare la nulidad de la inscripción de la marca de servicios “



”, registro 230224, propiedad de la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.**

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se **DECLARA CON LUGAR EL RECURSO** de apelación interpuesto por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:12:52 horas del 2 de marzo de 2017, la cual se **REVOCA**. Se reconoce la **NOTORIEDAD** de la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, en Colombia, para la clase 36 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue: “*los servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”, propiedad de la empresa **BANCO DAVIVIENDA S.A.** Se declara la



nulidad de la inscripción de la marca de servicios “**DAVIVIENDA**”, registro 230224, propiedad de la empresa **CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.** Cúmplase con lo establecido en el artículo 86 de dicha ley por parte del aquí apelante, sea la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33